

针对恶意诉讼，“进攻”是最好的防守（2022）

日期：2022.06.30 作者：明星楠

商标恶意诉讼是指具有形式上注册商标权的主体，明知其注册商标获取缺乏正当基础，仍打着商标维权的幌子提起诉讼，以达到谋取不正当利益、侵害他人合法权益的目的。这种诉讼行为违反诚信原则，浪费了司法资源，影响了民事主体依法正常行使权利。

为规制该权利滥用行为，最高人民法院2021年6月3日作出《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》等系列指导意见、批复[1]引导当事人诚信行使诉权。

本文即以万慧达律所代理的多特瑞公司被他人抢注商标后，对方恶意提起侵权之诉为基础，尝试探讨如何应对商标恶意抢注人起诉真正权利人侵权的权利滥用行为。

案情简介

多特瑞/dōTERRA为美国知名精油品牌，最早创立于2008年，品牌成立初即独创了“CPTG（Certified Pure Therapeutic Grade）”精油检测标准，并将“CPTG”使用在产品上标示该品牌产品经过严格质量检测。现该品牌销售范围已遍及全球148个国家及地区，经长期宣传、销售在我国已为相关公众所熟知。

安摩迹公司及其关联公司先后在多个类别的商品上抢注数十枚与多特瑞公司“CPTG、dōTERRA、多特瑞”标识完全相同或高度近似的商标。2019年，安摩迹公司以其名下抢注的第9001041号“CPTG”商标（以下简称“涉案商标”）为基础，认为多特瑞公司销售标有“CPTG”标识的产品侵犯其注册商标专用权，故诉至北京朝阳区法院，请求判令多特瑞公司停止侵权并赔偿其经济损失及合理开支。

多特瑞公司参诉后委托万慧达律所代理该案，案件代理过程中我们一方面对安摩迹公司抢注的多枚商标（包括涉案商标）提起无效宣告请求，另一方面从多特瑞公司对“CPTG”标识具有合理使用来源、实际使用的商标标识与涉案商标标识具有明显差异、“CPTG”标识经多特瑞公司长期使用具有较高知名度不会导致相关公众混淆误认、安摩迹公司申请涉案商标具有明显攀附恶意，其对涉案商标不具备真实使用意图等方面进行抗辩。

北京朝阳区法院经审理认为，（一）至本案判决作出前，涉案商标经无效宣告程序被商评委裁定予以无效宣告，安摩迹公司基于上述效力状态下的商标主张侵权损害赔偿，难以认定其请求保护的商标专用权具有稳定的权利基础。（二）即便在涉案商标权利基础稳定的情形下，多特瑞公司在被诉侵权产品上使用“CPTG”标识亦不构成侵权，被诉侵权标识“



”与原告安摩迹公司的涉案商标“

CPTG

”虽在构成要素上具有相似性，但综合考虑两商标视觉效果具有差异、相关公众购买精油等化妆品的注意程度较高，二者不易发生市场混淆情形。（三）商标法所保护的是商标所具有的识别和区分商品来源的功能，而非仅以注册行为所固化的商标标志本身，本案多特瑞公司在使用涉案被诉侵权标识时，并未单独使用，而是均结合了“

d o TERRA®

”标识共同使用，消费者在销售场所和被诉侵权产品上看到突出标注的“

d o TERRA®

”及被诉侵权标识时，不会误认为被诉侵权产品来源于安摩迹公司；此外，被诉侵权的部分产品上虽标注有“CPTG”，但使用方式为“含有CPTG精油”的文字描述，非识别商品来源的商标性使用，而系描述商品含有的精油特征。因此，法院最终认为，多特瑞公司并未侵犯涉案商标的专用权，驳回安摩迹公司的全部诉讼请求。现该判决已生效。【案号：（2019）京0105民初20714号】

短评：

随着新的司法解释的出台，面对当前日益增多的与上述案例类似的商标恶意诉讼行为，权利人可以通过多种措施维护自己的合法权益，一是从“防守”的角度而言，可以无效/撤销他人抢注的商标，也可以举证证明自身享有正当权利使用涉案商标（参见上述案例中的抗辩思路）；二是从“进攻”的角度而言，还可以对恶意诉讼人提起反诉，要求其赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。以下笔者具体阐述应对商标恶意诉讼行为的策略：

一、针对恶意抢注的涉案商标提起无效或撤销行政程序，动摇恶意诉讼人的诉讼请求权利基础。

请求保护的商标专用权效力是否稳定是司法认定侵害商标权案件的首要前提。当商标的真正权利人或其他合理使用人被恶意提起侵权诉讼时，可以通过对被抢注的商标提起无效宣告请求或撤销连续三年不使用的申请，动摇恶意诉讼人的权利基础。

如果采取提起无效宣告请求的措施，优点是商标抢注人基于抢注恶意，很可能被国知局无效其抢注商标，而商标无效为自始无效，真正权利人或其他合理使用人将不构成商标侵权；缺点是被诉侵权人需要大量举证证明抢注人的不正当抢注恶意。前述案件中，多特瑞公司即在搜集大量证据后对涉案商标“CPTG”提起无效宣告请求，朝阳区法院最终等待国知局对该商标无效宣告后，作出多特瑞公司不构成商标侵权的判决。

如果采取提起撤销连续三年不使用申请的措施，优点是被诉侵权人无需举证，只需要抢注人提交其使用证据，如其抢注的涉案商标构成连续三年停止使用情形的，法院可以不支持其损害赔偿请求[2]；缺点是抢注人如已将涉案商标投入使用，则可能无法撤销该商标在全部或部分关键商品上的注册。

二、以非善意取得的商标权起诉他人正当使用行为侵权，构成权利滥用，商标正当使用人可以对恶意诉讼人提起反诉，并请求其赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。

商标权的取得和行使均应遵守诚实信用原则，如以非善意取得的商标权对他人的正当使用行为提起侵权之诉，构成权利滥用。最高人民法院为规制该行为亦作出《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》，规定了可以对滥用权利行为请求赔偿合理支出。

1、以非善意取得的商标权起诉他人正当使用行为侵权，构成权利滥用。从最高院审结的“歌力思”案件、“优衣库”案件、浙江高院公报的“刺客信条”案件，到北京知产院最近审结的“jiaoren骄人”案件来看，各地法院对于通过非善意方式取得商标并利用商标权谋取不正当利益之行为均予以明确否定，认为构成权利滥用。如下所示：

最高人民法院在指导案例“歌力思”案件[3]中认为，诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。本案歌力思公司并未侵害王碎永注册的“歌力思”商标权。歌力思公司对“歌力思”拥有合法的在先权利基础，“歌力思”经其长期使用具有较高知名度，而王碎永作为同行业经营者取得和行使“歌力思”商标权的行为难谓正当，其以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，本院依法不予保护。

最高人民法院在“优衣库”案件[4]中认为，指南针公司、中唯公司以不正当方式取得“UL”商标权后，意图将该商标向优衣库公司高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，在全国范围内提起批量诉讼，请求法院判令优衣库公司及其众多门店停止使用“UL”标识并进行赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，本院依法不予保护；优衣库公司关于指南针公司、中唯公司恶意诉讼的抗辩成立，予以支持。

浙江省金华市中级人民法院在“刺客信条”案件[5]中认为，花亦浓公司对涉案“刺客信条ASSASSIN'S CREED”商标的创作来源未作出合理解释，其主观上有攀附《刺客信条》游戏知名度的故意，且其获得涉案商标专用权后没有形成充分的商标宣传或实体销售的依据，而是利用商标禁用权及损害赔偿制度，针对广大游戏周边产品卖家提起了大规模侵权诉讼，主观恶意明显，其借用司法资源谋取不正当利益的行为，属于权利滥用，依法不予保护。

北京知识产权法院在“jiaoren骄人”案件[6]中认为，周大福公司在马某某申请“jiaoren骄人”商标之前已经实际在先使用“骄人”作为系列产品名称，存在在先权利；马某某申请注册“jiaoren骄人”商标违反诚实信用原则，在案证据不足以证明其对“jiaoren骄人”商标具有真实的使用意图或使用事实。此种情况下，马某某向正当使用“骄人”标识的周大福公司提起侵权诉讼并要求赔偿，明显构成权利滥用行为，本院依法驳回其全部诉讼请求。

2、商标正当使用人可以对恶意诉讼人提起反诉，并请求其赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。根据《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》规定，在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。

对于该《批复》需要从以下四个方面理解，一是被告需承担举证责任，被告不仅需要提交证据证明原告的起诉属于滥用权利，还需要证明原告不正当提起诉讼损害了其合法权益；二是原告的起诉构成法律规定的滥用权利，滥用民事权利的情形可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定[7]；三是被告需通过通过反诉的方式或另行起诉的方式提出请求，在制度上并不阻断被告可以在同一个诉讼程序中一并依法请求滥用诉权的原告赔偿其因诉讼所支付的合理开支（减少了不必要的诉累）；四是合理开支包括但不限于律师费、交通费、食宿费。关于合理开支的判断，可参照目前关于被告赔偿原告合理开支的相关规定，即包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用[8]。

《批复》的出台，对于引导当事人诚信行使诉权、规制知识产权滥用行为具有重要意义。当前已有法院适用该《批复》，判决恶意提起知识产权诉讼的行为人赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。如：西安中院在（2021）陕01知民初2030号判决中认为：鑫享事承公司将“舒减”抢注为注册商标，与他人已使用并具有一定知名度的“舒碱”读音相同、字型高度相近，其目的是与他人的优良商誉建立一定关系，且其在使用过程中存在明显攀附行为，其通过该“舒减”商标起诉合理用人延长公司构成商标侵权的行为属于恶意提起知识产权诉讼。对此，延长公司主张鑫享事承公司赔偿其因该恶意诉讼支付的合理支出，法院依据上述《批复》，综合考虑案件实际情况，判决鑫享事承公司向延长公司赔偿损失10万元。

综上，以非善意取得的商标权对正当使用行为提起侵权之诉属于恶意诉讼，对于恶意诉讼行为，真正权利人可以通过上述“防守”或“进攻”等多种方式维护自己的合法权益。最高院的《批复》出台后，类似“多特瑞案件”的情形，权利人的维权行为不局限于不侵权的判定，还可以对恶意诉讼人提起反诉或另行起诉要求其支付相应损害赔偿。在诉讼活动中，任何违背法律目的和精神，以损害他人权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为终将受到法律的惩罚。

[1]最高人民法院《关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》、《关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》、《关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》

[2]最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条

[3]（2014）民提字第24号

[4]（2018）最高法民再396号

[5]（2019）浙07民终2958号

[6]知产北京--以非善意取得的商标权起诉他人侵权，构成权利滥用。

[7]最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第3条

[8]最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第17条